

VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS

PCT

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT

(Artikel 36 und Regel 70 PCT)

REC'D 18 MAR 2005

WIPO

PCT

Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts GEBS200253PC	WEITERES VORGEHEN siehe Mitteilung über die Übersendung des internationalen vorläufigen Prüfungsberichts (Formblatt PCT/PEA/416)	
Internationales Aktenzeichen PCT/EP 03/50775	Internationales Anmeldedatum (Tag/Monat/Jahr) 31.10.2003	Prioritätsdatum (Tag/Monat/Jahr) 04.11.2002
Internationale Patentklassifikation (IPK) oder nationale Klassifikation und IPK C08G77/54		
Anmelder GE BAYER SILICONES GMBH & CO. KG et al.		

1. Dieser internationale vorläufige Prüfungsbericht wurde von der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde erstellt und wird dem Anmelder gemäß Artikel 36 übermittelt.



2. Dieser BERICHT umfaßt insgesamt 6 Blätter einschließlich dieses Deckblatts.

- ☐ Außerdem liegen dem Bericht ANLAGEN bei; dabei handelt es sich um Blätter mit Beschreibungen, Ansprüchen und/oder Zeichnungen, die geändert wurden und diesem Bericht zugrunde liegen, und/oder Blätter mit vor dieser Behörde vorgenommenen Berichtigungen (siehe Regel 70.16 und Abschnitt 607 der Verwaltungsrichtlinien zum PCT).

Diese Anlagen umfassen insgesamt Blätter.

3. Dieser Bericht enthält Angaben zu folgenden Punkten:

- I ☒ Grundlage des Bescheids
- II ☐ Priorität
- III ☒ Keine Erstellung eines Gutachtens über Neuheit, erfinderische Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit
- IV ☐ Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung
- V ☒ Begründete Feststellung nach Regel 66.2 a)ii) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung
- VI ☐ Bestimmte angeführte Unterlagen
- VII ☐ Bestimmte Mängel der internationalen Anmeldung
- VIII ☐ Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung

Datum der Einreichung des Antrags 25.05.2004	Datum der Fertigstellung dieses Berichts 17.03.2005
Name und Postanschrift der mit der internationalen Prüfung beauftragten Behörde  Europäisches Patentamt D-80298 München Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 epmu d Fax: +49 89 2399 - 4465	Bevollmächtigter Bediensteter Kolitz, R Tel. +49 89 2399-8481 

I. Grundlage des Berichts

1. Hinsichtlich der **Bestandteile** der internationalen Anmeldung (*Ersatzblätter, die dem Anmeldeamt auf eine Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Berichts als "ursprünglich eingereicht" und sind ihm nicht beigelegt, weil sie keine Änderungen enthalten (Regeln 70.16 und 70.17)*):

Beschreibung, Seiten

1-48 in der ursprünglich eingereichten Fassung

Ansprüche, Nr.

1-14 in der ursprünglich eingereichten Fassung

2. Hinsichtlich der **Sprache**: Alle vorstehend genannten Bestandteile standen der Behörde in der Sprache, in der die internationale Anmeldung eingereicht worden ist, zur Verfügung oder wurden in dieser eingereicht, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist.

Die Bestandteile standen der Behörde in der Sprache: zur Verfügung bzw. wurden in dieser Sprache eingereicht; dabei handelt es sich um:

- ☐ die Sprache der Übersetzung, die für die Zwecke der internationalen Recherche eingereicht worden ist (nach Regel 23.1(b)).
- ☐ die Veröffentlichungssprache der internationalen Anmeldung (nach Regel 48.3(b)).
- ☐ die Sprache der Übersetzung, die für die Zwecke der internationalen vorläufigen Prüfung eingereicht worden ist (nach Regel 55.2 und/oder 55.3).

3. Hinsichtlich der in der internationalen Anmeldung offenbarten **Nucleotid- und/oder Aminosäuresequenz** ist die internationale vorläufige Prüfung auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgeführt worden, das:

- ☐ in der internationalen Anmeldung in schriftlicher Form enthalten ist.
- ☐ zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.
- ☐ bei der Behörde nachträglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist.
- ☐ bei der Behörde nachträglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.
- ☐ Die Erklärung, daß das nachträglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht über den Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt.
- ☐ Die Erklärung, daß die in computerlesbarer Form erfassten Informationen dem schriftlichen Sequenzprotokoll entsprechen, wurde vorgelegt.

4. Aufgrund der Änderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen:

- ☐ Beschreibung, Seiten:
- ☐ Ansprüche, Nr.:
- ☐ Zeichnungen, Blatt:

5. ☐ Dieser Bericht ist ohne Berücksichtigung (von einigen) der Änderungen erstellt worden, da diese aus den angegebenen Gründen nach Auffassung der Behörde über den Offenbarungsgehalt in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2(c)).

(Auf Ersatzblätter, die solche Änderungen enthalten, ist unter Punkt 1 hinzuweisen; sie sind diesem Bericht beizufügen.)

6. Etwaige zusätzliche Bemerkungen:

III. Keine Erstellung eines Gutachtens über Neuheit, erfinderische Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit

1. Folgende Teile der Anmeldung wurden nicht daraufhin geprüft, ob die beanspruchte Erfindung als neu, auf erfinderischer Tätigkeit beruhend (nicht offensichtlich) und gewerblich anwendbar anzusehen ist:

☐ die gesamte internationale Anmeldung,

☒ Ansprüche Nr. 9,10,13,14

Begründung:

☐ Die gesamte internationale Anmeldung, bzw. die obengenannten Ansprüche Nr. beziehen sich auf den nachstehenden Gegenstand, für den keine internationale vorläufige Prüfung durchgeführt werden braucht (*genaue Angaben*):

☒ Die Beschreibung, die Ansprüche oder die Zeichnungen (*machen Sie bitte nachstehend genaue Angaben*) oder die obengenannten Ansprüche Nr. 9,10,13,14 sind so unklar, daß kein sinnvolles Gutachten erstellt werden konnte (*genaue Angaben*):

siehe Beiblatt

☐ Die Ansprüche bzw. die obengenannten Ansprüche Nr. sind so unzureichend durch die Beschreibung gestützt, daß kein sinnvolles Gutachten erstellt werden konnte.

☒ Für die obengenannten Ansprüche Nr. 9,10,13,14 wurde kein internationaler Recherchenbericht erstellt.

2. Eine sinnvolle internationale vorläufige Prüfung kann nicht durchgeführt werden, weil das Protokoll der Nukleotid- und/oder Aminosäuresequenzen nicht dem in Anlage C der Verwaltungsvorschriften vorgeschriebenen Standard entspricht:

☐ Die schriftliche Form wurde nicht eingereicht bzw. entspricht nicht dem Standard.

☐ Die computerlesbare Form wurde nicht eingereicht bzw. entspricht nicht dem Standard.

V. Begründete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung

1. Feststellung
Neuheit (N)

Ja: Ansprüche

Nein: Ansprüche 1-8,11,12

Erfinderische Tätigkeit (IS)

Ja: Ansprüche

Nein: Ansprüche 1-8,11,12

Gewerbliche Anwendbarkeit (IA)

Ja: Ansprüche:

Nein: Ansprüche: 1-8,11,12

2. Unterlagen und Erklärungen:

siehe Beiblatt

Zu Punkt III:

Die Gegenstände der Ansprüche 9,10,13 und 14 stellen keine nachvollziehbare technische Lehre dar und sind so unklar, daß für sie keine internationale vorläufige Prüfung durchgeführt oder ein internationaler vorläufiger Prüfungsbericht erstellt werden kann.

Nach dem Verfahrensanspruch 9 soll ein bestimmtes Verhältnis $V2/V1 < 1/3$ eingehalten werden. Wie weiter unten unter Punkt V. Abschnitt 1. dargelegt wird, ist es rein willkürlich, welche Molekülsegmente man als V1 und V2 betrachten will, außer daß -Z²- zu V2 zählen soll. Somit stellt die Einstellung eines bestimmten Verhältnisses $V2/V1$, wie unter Punkt a) dieses Anspruchs aufgeführt, keine nachvollziehbare technische Lehre dar.

Der Anspruch beschreibt weiter unter Punkten a) d) parallel zueinander multiple Umsetzungen nicht näher definierter Mono- und/oder Diaminverbindungen mit nicht näher definierten organischen Verbindungen, die teilweise mehrfach hintereinander ablaufen sollen, wobei in irgendeiner Stufe irgendeiner Reaktion b) ein Mol einer organischen Verbindung eingesetzt wird und in irgendeiner letzten Stufe irgendeiner Reaktion die Stöchiometrie 1:1 sein soll .

Die Gegenstände des Anspruchs 9 und die darauf rückbezogenen Ansprüche 10, 13 und 14 stellen somit keine nachvollziehbare technische Lehre dar. Daher wurde für diese Gegenstände keine Recherche durchgeführt und es kann daher auch keine internationale vorläufige Prüfung durchgeführt oder ein internationaler vorläufiger Prüfungsbericht erstellt werden.

Zu Punkt V:

Begründete Feststellung hinsichtlich der Neuheit der Ansprüche 1-8,11 und 12 gemäß Artikel 33 (2) PCT:

D1 WO02/10257A

D2 WO02/10256A

D3 WO02/10259A

1. Die vorliegende Anmeldung erfüllt nicht die Erfordernisse des Artikels 33.(2) PCT da die Gegenstände der Ansprüche 1-8, 11 und 12 nicht neu sind:

1.1. Die vorliegende Anmeldung offenbart lineare Polyamino und/oder Polyammonium - Polysiloxancopolymere mit der Wiederholungseinheit $-[Q-V]-$ wobei Q ein quaternierter/quaternierbarer zweiwertiger oder dreiwertiger stickstoffhaltiger organischer Rest der im Anspruch 1 aufgeführten Formeln ist und V mindestens einen Kohlenwasserstoffrest V1 und mindestens einen Kohlenwasserstoffrest V2 darstellt, wobei sich V1 und V2 nur dadurch unterscheiden daß V2 zwingend eine zweiwertige Organopolysiloxangruppe $-Z^2-$ mit $n_1=20-1000$ aufweist.

Die "Kohlenwasserstoffreste" sind u.a. ggf. durch Gruppen $-O-$, $-C(O)-$ usw. unterbrochen und ggf. OH substituiert.

Da V1 und V2 auch nebeneinander im Molekül vorkommen, ist willkürlich, welche Molekülsegmente man als V1 und V2 betrachten will, außer daß $-Z^2-$ zu V2 zählen soll. Somit ist ein bestimmtes Molverhältnis $V2/V1$ willkürlich gewählt und sagt über die Struktur des Moleküls nichts aus. Es kann daher die Neuheit nicht herstellen. Dies wird auch durch die Argumente im Schreiben der Anmelderin vom 6. Oktober 2004 nicht widerlegt.

Betrachtet man z.B. das Molekül des Beispiels 8 auf Seite 89 der D1, so zeigt sich daß die dortigen linearen Polyamino und/oder Polyammonium - Polysiloxancopolymere unter die geltenden Ansprüche 1 bis 3 und 5 bis 8 fallen, denn die monoquaternierten Piperazinreste fallen unter die in Ansprüchen 1 bis 3 und 5 bis 8 aufgeführten Formeln für Q und das Molekül weist auch Kohlenwasserstoffreste V1 und V2 auf, einer davon (V2) mit einer zweiwertigen Organopolysiloxangruppe $-Z^2-$ mit

$n_1 = 32$ (n_1 definiert wie in Anspruch 1 der Anmeldung).

Die Maßgabe daß Q nicht an Carbonyl binden soll, trifft auch für Beispiel 8 der D1 zu, denn die Stickstoffreste des Piperazinrestes hängen nicht an einer Carbonylgruppe. Die Gegenstände der geltenden Ansprüche 1 bis 3 und 5 bis 8 sind daher nicht mehr neu.

Der geltende Anspruch 4 definiert V2 dadurch, daß $-Z^2-$ zwischen zwei Kohlenwasserstoffresten obiger Definition ($V2^*$ genannt) sitzt. Auch dieses Merkmal wird durch die Strukturformel des in Beispiel 8 der D1 offenbarten Polyammonium -

Polysiloxancopolymers erfüllt.

Der Gegenstand des Anspruchs 4 ist daher nicht mehr neu.

Die in D1 offenbarten Polyammonium-Polysiloxancopolymere werden in kosmetischen Formulierungen, werden als Weichmacher zur Wäsche von Fasern und Textilien gegeben und als Mittel zur Verhinderung bzw. Rückgängigmachung von Textilverknitterungen eingesetzt, siehe D1, Seite 3, erster bis dritter vollständiger Absatz.

Die Gegenstände der Ansprüche 11 und 12 sind daher nicht mehr neu.

- 1.2. Solange V1 und V2 und Q nicht konkreter und eindeutiger definiert werden, sind die Gegenstände der Ansprüche 1-8, 11 und 12 nicht nur nicht neu gegenüber D1, Beispiel 8, sondern auch gegenüber D2, Beispielen 2 und 3 und D3, Beispiel 1.
2. Zur erfinderischen Tätigkeit im Sinne von Artikel 33(3) PCT ist folgendes festzustellen:

Die Aufgabe der Anmeldung kann darin gesehen werden, weitere interne Weichmacher bereitzustellen, die einen guten Griff ergeben (siehe Beispiel 6 der Anmeldung)

Die Prüfungsabteilung vermag z.Zt. nicht zu erkennen wie sich die Anmelderin vom Stand der Technik abgrenzen kann.

Falls es trotzdem gelingen sollte, V1 und V2 und Q konkret, eindeutig und vom Stand der Technik unterscheidbar zu definieren, so daß ein bestimmter Bereich für das Verhältnis V2/V1 sinnvoll, eindeutig und nachvollziehbar angegeben werden kann, der dann die Neuheit herstellt, so würde ein solcher Bereich gegenüber D1 keine Aufgabe lösen, denn in D1 ist die obige Aufgabe ja bereits gelöst. Die Tabelle oben auf der Seite 96 in D1 zeigt ja, daß für den gesamten Bereich der Offenbarung von D1 (d.h. innerhalb und außerhalb des dann in der Anmeldung definierten Bereichs für das Verhältnis V2/V1) als Textilweichmacher geeignete Polyammonium-Polysiloxancopolymere mit weichem Griff existieren.